

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 17 MAR 2005


## PCT

WIPO

PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts OZ 03030 WO Dr. HB		<b>WEITERES VORGEHEN</b>		siehe Formblatt PCT/PEA/416
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/004790		Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 06.05.2004		Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 06.05.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C23C22/36				
Anmelder CHEMETALL GMBH et al.				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</li> <li>Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</li> <li>Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen               <ol style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) Insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um                   <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</li> <li><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der Internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</li> </ol> </li> <li>Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:               <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</li> <li><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</li> <li><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</li> <li><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</li> <li><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</li> </ul> </li> </ol>				
Datum der Einreichung des Antrags  25.11.2004		Datum der Fertigstellung dieses Berichts  16.03.2005		
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465		Bevollmächtigter Bediensteter  Mauger, J  Tel. +49 89 2399-8447		



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/004790

---

## Feld Nr. I Grundlage des Berichts

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
  - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
  - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile\*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf *(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt)*:

### Beschreibung, Seiten

1-25 in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Ansprüche, Nr.

1-16 in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

\* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/004790

---

## Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

---

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 14

Begründung:

☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

☐ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

☒ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. Teilweise sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

☐ Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil

die schriftliche Form ☐ nicht eingereicht wurde.

☐ nicht dem Standard entspricht.

die computerlesbare Form ☐ nicht eingereicht wurde.

☐ nicht dem Standard entspricht.

☐ Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.

☐ siehe Beiblatt für weitere Angaben.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT  
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/004790

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

1. Feststellung
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 1-16   |
|                                | Nein: Ansprüche      |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche        |
|                                | Nein: Ansprüche 1-16 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-16  |
|                                | Nein: Ansprüche:     |

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

---

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt III.**

- 1) Anspruch 14 ist wie unter Punkt VIII aufgeführt nicht für den gesamten beanspruchten Gegenstand durch die Offenbarung gestützt (Artikel 6 PCT). Bei der Recherche und in diesem Bescheid ist Anspruch 14 nur recherchiert bzw. geprüft worden, insoweit wie ihrem Gegenstand gestützt ist (Artikel 17(2)(a)(ii) und 34(4)(a)(ii)PCT. Die Recherche bzw. Prüfung beschränkt sich auf Verfahren bei denen eine Lösung wie in Anspruch 1 definiert mit der Ausnahme, daß sie auch frei sein kann von Nitroguanidin verwendet wird, um Stahloberflächen zu behandeln.

**Zu Punkt V.**

- 1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:

D1 : EP 0 045 110 A (METALLGESELLSCHAFT AG ; PARKER STE  
CONTINENTALE (FR)) 3. Februar 1982 (1982-02-03)

D2 : DE 38 00 835 A (HENKEL KGAA) 27. Juli 1989 (1989-07-27)

- 2) Das Dokument D1 (siehe Seite 1, Zeile 1 bis Seite 2, Zeile 17; Seite 3, Zeile 11, bis Seite 5, Zeile 19 und Ansprüche) offenbart Verfahren zum Phosphatieren von Stahloberflächen zur Vorbereitung für eine Kaltverformung. Das Verfahren erzeugt eine feinkristalline Schicht und bildet nur wenig Schlamm. Die verwendeten Lösungen enthalten bevorzugt Zink, Phosphat, Kalzium, Chlorat und (insbesondere 10-30 g/l) Nitrat oder Nitroguanidin. Die Lösung kann zudem noch Fluorid oder komplexes Fluorid enthalten. Der Gehalt an Zink, Phosphat, Kalzium, Chlorat ist im jetzt beanspruchten Bereich.  
Ein Gehalt für das Nitroguanidin und das Fluorid oder komplexes Fluorid wird nicht erwähnt. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 14-16 ist daher neu (Artikel 33(2) PCT).

- 2.1) Die Aufgabe der Erfindung angesichts der Offenbarung von D1 ist es weitere Verfahren bzw. Lösungen vorzuschlagen, die bei wenig Schlamm Bildung, feinkristallinen Schichten ausbilden.

Ein Fachmann erfährt aus Dokument D2 (siehe Seite 2, Zeile 21- Spalte 3, Zeile 25, Ansprüche und Beispiele), daß 0,1 bis 2,0 g/l Nitroguanidin 10 bis 100 g/l

Nitrat bei sehr ähnlichen Phosphatierlösungen ersetzen kann, und daß bei solchen Lösungen ein Gehalt an Fluorid oder komplexes Fluorid von 0,01 bis 10 g/l üblich ist. Daher wird ein Fachmann ohne weiteres auch die Verfahren und Lösungen zur Lösung der Aufgabe einsetzen. Es wird davon ausgegangen, daß das in Anspruch 14 verlangte Verhältnis dann erreicht wird.

Der Gegenstand der Ansprüche 1,14-16 ist daher nicht erfindersich (Artikel 33(3) PCT).

- 2.2) Die abhängigen Ansprüche 2-13 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen von Anspruch 1, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Ansprüche definieren entweder Merkmale die ein Fachmann bei Vorbehandlungen für Kaltverformung zwangsläufig einsetzen wird, oder geringfügige und naheliegenden Änderungen der Badzusammensetzung.

#### **Zu Punkt VIII.**

- 1) Anspruch 14 definiert ein Verfahren zum Beschichten von metallischen Oberflächen mit einer Phosphatierlösung gekennzeichnet durch ein Verhältnis zwischen Beizabtrag an der Oberfläche und Schichtgewicht der Phosphatschicht. Dieses Verhältnis wird in unberechenbarer Weise durch z.B. die Lösung, die Verfahrensparameter und das Metall bestimmt. Die Offenbarung in der Anmeldung beschreibt aber nur bestimmten Phosphatierlösungen und Verfahren zur beschichten von Stahl. Ein Fachmann wird nur für diese Lösungen bzw. beim Phosphatieren von Stahl durch die Beschreibung in Lage versetzt dieses Verhältnis einzustellen. Anspruch 14 wird somit nicht für den gesamten beanspruchten Bereich gestützt (Artikel 6 PCT).